



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0638-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “1000 MIGLIA (DISEÑO)”

ACI BRESCIA SERVICE, S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1157-2008)

Marcas y otros signos

VOTO No. 345-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **ACI BRESCIA SERVICE, S.R.L.**, constituida y organizada bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, veintitrés segundos del veintisiete de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Aaron Montero Sequeira de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“1000 MIGLIA (DISEÑO)”**, cuya traducción al español es **“MIL MILLAS”**, en **Clases 14 y 41** de la clasificación internacional para proteger y distinguir, en **Clase 14: “Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos”**. En



Clase 41: *“Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintiocho minutos, veintitrés segundos del veintisiete de junio de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Montero Sequeira, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritos los **Registros No. 203250 y 203555**, en Clase 14 de nomenclatura internacional, cuyo titular es la empresa **CHOPARD INTERNATIONAL S.A.**, denominadas en ese orden **“1000 MIGLIA”** desde el 27 de agosto de 2010 y vigente hasta el 27 de agosto de 2020, para proteger y distinguir *“Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, piedras*



preciosas, instrumentos de relojería y cronométricos, partes y accesorios para todos los productos antes indicados”, y “1000 MIGLIA (DISEÑO)”, desde el 10 de setiembre de 2010 y vigente hasta el 10 de setiembre de 2020, para proteger y distinguir “Relojería e instrumentos cronológicos, partes y accesorios para todos los productos antes dichos”, (ver folios 296 y 299).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que, es inadmisibile por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuesta e inscrita “**1000 MIGLIA (DISEÑO)**” se advierte similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta su disconformidad con la posición del Registro porque declara el rechazo de la solicitud en virtud de no haber respondido la prevención. Sin embargo, las partes actualmente se encuentran en negociación por lo que aún no se tiene una respuesta. Dado lo anterior, debió mantenerse la gestión en suspenso en los términos en que éste fue decretado, sea, hasta “que el solicitante indique proseguir con el trámite”, por ello el archivo de esta solicitud es totalmente arbitrario, contraviniendo el principio de debido proceso. En razón de dichos alegatos solicita declarar con lugar el recurso y se permita continuar con el procedimiento.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y LO ALEGADO POR EL RECORRENTE. El procedimiento de registro marcario es uno solo, conformado por distintas etapas y que requiere el impulso de la administración y de las partes. Por ello, cuando la marcha del procedimiento depende de la actividad de alguna de las partes y esta actividad no se produce, se origina una sanción. Así, para el caso de las prevenciones efectuadas dentro de la **calificación de forma**, establecida en el **artículo 13** de la Ley de Marcas, cuando las mismas no son subsanadas o se subsanan en forma parcial, o su cumplimiento se da fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en esa misma norma, sea, la declaratoria de **abandono** de la solicitud. Asimismo, cuando la prevención se refiera a **aspectos de fondo**, (requisitos intrínsecos y/o extrínsecos de conformidad con los artículos 7 y 8 de la referida Ley), de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 14** de esa Ley, lo procedente es la **denegatoria** de la solicitud, mediante resolución fundada.

En este mismo sentido; y para algunas etapas del procedimiento de registro marcario, **si se deja transcurrir un plazo de seis meses**, desde la última notificación que obligaba a la parte a impulsar el proceso, se le aplica la sanción establecida en el **numeral 85**, sea, se tiene por abandonada y caducará de pleno derecho la gestión, lo cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. Y es que, ello debe ser así, en aplicación de los principios de preclusión y celeridad procesal, ya que ante la **inactividad procesal** de las partes no puede interrumpirse o suspenderse eternamente el curso del procedimiento, ni mantenerse la solicitud de registro de un signo marcario por tiempo indefinido, o a perpetuidad.

Aunado a lo anterior, debe tenerse claro que la figura de **la suspensión** no está contemplada en nuestra Ley de Marcas, dado que en este cuerpo legal no existe norma jurídica alguna que le de sustento. No obstante, siendo que en el ámbito marcario; de acuerdo a lo



dispuesto en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que a su vez remite al numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Civil, es en éste último que han sido previstas las figuras de la interrupción y la suspensión de los procedimientos y la prorrogabilidad de los plazos, de conformidad con los artículos 201, 202 y 143, respectivamente. Estableciendo, para lo que nos interesa en el asunto en cuestión, *la justa causa*, como requisito para la suspensión del procedimiento, la cual, en nuestro caso, debe entenderse como aquellos aspectos orientados a superar el examen de fondo.

Una vez analizado el presente asunto a la luz de la normativa relacionada, resulta claro para esta Autoridad de Alzada, que una vez realizada la calificación formal y de fondo de la solicitud de la marca “1000 MIGLIA (DISEÑO)”, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **el 31 de agosto de 2010** el Registro de la Propiedad Industrial le previno como **objeción de fondo** que impedía su registro, la existencia de un signo idéntico a nombre de otro titular. La empresa solicitante, sin dar una respuesta concreta a dicha objeción, solicitó la suspensión del trámite desde el 12 de octubre de 2010 (ver folio 277). Y el Registro a quo, mediante resolución del 20 de octubre de 2010 acepta su solicitud de suspensión (ver folio 278). Transcurridos **más de ocho meses**, mediante resolución dictada el 27 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial procede a levantar la suspensión y dicta resolución denegatoria de fondo.

Advierte este Tribunal, que la solicitud de suspensión del trámite por parte del gestionante (ahora recurrente), carece de fundamento o justificación. Es mucho después, ante esta Autoridad de Alzada, en el escrito de expresión de agravios presentado en setiembre de 2011, que se justificó la solicitud de suspenso, indicando el recurrente que ambas empresas se encontraban en negociaciones. No obstante, a la fecha de dictado de la presente



resolución, sea el 16 de marzo de 2012, aún no ha sido acreditado a este expediente el resultado de dicha negociación. Es por ello que, a juicio de esta Autoridad, la situación expuesta no puede ser considerada una causa justa válida que permita la aplicación de la figura de la suspensión, la prórroga o la interrupción del proceso. No obstante, siendo que la aceptación de la suspensión por parte de la Autoridad Registral favorece al gestionante, este Tribunal, en concordancia con los principios de celeridad procesal, de conservación de los actos administrativos, eficiencia y seguridad jurídica que deben estar presentes en toda diligencia y proceso administrativo, avala lo resuelto en este sentido.

Dado lo anterior, resulta claro que el único error en que incurrió el Registro a quo, fue el de no decretar un plazo final a la suspensión del trámite, ya que los procedimientos administrativos en general y en particular los de registro marcario, no pueden perpetuarse en el tiempo. Y es que, en este caso, la parte gestionante no ejecutó ningún tipo de actividad para continuar el curso del procedimiento, por cuanto la última resolución le fue notificada en octubre de 2010, por lo que, de acuerdo a lo que establece el artículo 85 citado, hizo bien el Registro a quo en dictar la resolución de fondo, la que, en modo alguno resulta arbitraria, ya que se fundamenta en el artículo 14 de la Ley de Marcas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de dicha Ley y en los principios de celeridad y economía procesal.

QUINTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros



empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Nótese que dicha prohibición, contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a proteger los productos y servicios de otros similares de la competencia. Es por esta razón que, analizados ambos signos en conjunto, es clara su identidad y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral, de conformidad con lo dispuesto en el indicado inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **el Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ACI BRESCIA SERVICE S.R.L.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, veintitrés segundos del veintisiete de junio de dos mil once.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por **el Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación



de la empresa **ACI BRESCIA SERVICE S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, veintitrés segundos del veintisiete de junio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo **“1000 MIGLIA (DISEÑO)”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33